

## Das Recht an der Erfindung und das Recht auf das Patent

Eine Analyse der Rechtsstellung des Erfinders in der jüngeren Rechtsprechung des BGH

Der BGH nimmt in der neueren Rechtsprechung eine kategoriale Trennung zwischen dem *Recht auf das Patent* und dem *Recht an der Erfindung* vor. Das *Recht an der Erfindung* wird zum Sammelbecken aller Fragen zur materiellen Berechtigung am Erfindungsgedanken. Das *Recht auf das Patent* bündelt alle Fragen der formellen Berechtigung im Anmeldeverfahren. Zugleich liegt dem *Recht an der Erfindung* (Patentfähigkeit ist dafür nicht erforderlich) eine persönlichkeitsrechtliche Rechtfertigung zugrunde. Der BGH versteht dieses Recht im Kern als „*Persönlichkeitsimmaterialgüterrecht*“. Eine solche Deutung lässt sich jedoch nicht rechtfertigen. Die Zuweisung anwendbaren Wissens kann nur utilitaristisch, nicht persönlichkeitsrechtlich gerechtfertigt werden. Da das Patentrecht auf Offenbarung der technischen Lehre angelegt ist, kommt auch ein Geheimnisschutz nicht in Betracht. Letztlich haben sich alle Rechte des Erfinders vor der endgültigen Patenterteilung an den Wertungen des Patentrechts messen zu lassen. Während das Recht durchaus sicherstellen will, dass der Erfinder (wenn das Recht auf die Erfindung bereits übertragen wurde: der Berechtigte) später Patentinhaber wird, ist es nicht möglich, die wirtschaftliche Verwertung der Erfindung vor Patenterteilung (patent-)rechtlich abzusichern.

### I. Das Erfinderrecht als dienendes Recht

Das Patentgesetz regelt die Vorstufen des Patents nur fragmentarisch. § 15 Abs. 1 PatG unterscheidet drei Entwicklungsstufen: das *Recht auf das Patent* (§ 6 S. 1 PatG), den *Anspruch auf Erteilung des Patents* (vgl. § 49 Abs. 1 PatG) und das *Recht aus dem (erteilten) Patent* (vgl. § 58 Abs. 1 S. 3 PatG). Hinsichtlich dieser Vorstufen des Patents herrscht im Gesetzestext ein Definitionsdefizit, regelt § 15 PatG doch lediglich die Verkehrsfähigkeit dieser Rechte. Vor allem im Hinblick

\* Studentische Hilfskraft an der Universität Bayreuth (Lehrstuhl Prof. Dr. Ansgar Ohly, LL.M.).

\*\* Prof. Dr. jur. Dipl.-Biol.; Extraordinarius für Privatrecht mit Schwerpunkt Life Sciences-Recht an der Universität Basel.

\*\*\* Dr., LL.M. (Cambridge); Akademischer Rat a.Z. an der Universität Bayreuth (Lehrstuhl Prof. Dr. Ansgar Ohly, LL.M.). Die Autoren haben sich mit Aspekten der Problematik jeweils in Studienabschlussarbeit, Habilitation und Dissertation auseinandergesetzt. Entsprechend führten mehrere gemeinsame Diskussionen zu dieser Abhandlung, wobei die Reihung der Autoren die schwerpunktmäßige Bearbeitung der Hauptgliederungspunkte (II.–IV.) spiegelt.

auf das *Recht auf das Patent* besteht daher in Rechtsprechung und Lehre terminologisch<sup>1</sup> und inhaltlich<sup>2</sup> ein breites Meinungsspektrum.

Jenseits des Gesetzeswortlauts ist überwiegend anerkannt, dass der Erfinder zunächst ein *Recht an seiner Erfindung* bzw. ein (allgemeines) *Erfinderrecht* hat.<sup>3</sup> Dahinter verbirgt sich ein monistisches Recht, das persönlichkeitsrechtliche und vermögensrechtliche Elemente aufweist. Zu letzteren wird namentlich das *Recht auf das Patent* (§ 6 S. 1 PatG) gezählt, welches im (allgemeinen) Erfinderrecht enthalten sein soll.<sup>4</sup> Wie alle anderen vorpatentlichen Rechtspositionen *dient* es dem Patenterwerb. Es vermittelt die (bedingte) Option, ein Patent zu erhalten.<sup>5</sup> Dem Patenterwerb dienen kann es aber nur, wenn die Erfindung schutzfähig ist, d. h. vor allem neu, erfinderisch und gewerblich anwendbar ist; dies wird von den meisten Autoren als selbstverständlich festgestellt.<sup>6</sup> Daher unterscheiden sich die in § 15 Abs. 1 PatG aufgezählten Rechte nach bisheriger Ansicht auch nur graduell danach, wie stark sie sich dem Patent angenähert haben.

Eine Koexistenz von Erfinderrecht und Patent bei ein und derselben Person gibt es nicht. Begründen kann man dies mit einem Kontinuitätsprinzip.<sup>7</sup> Danach gewinnt das Erfinderrecht mit den Entwicklungsstufen der Verlautbarung, Anmeldung, Offenlegung und Patenterteilung zu Lasten des persönlichkeitsrechtlichen Gehalts einen immer stärker vermögensrechtlichen Charakter und geht schließlich im erteilten Patent auf. Das gleiche Ergebnis lässt sich aber

- 1 Cronauer, Das Recht auf das Patent im Europäischen Patentübereinkommen (1988), S. 60, 94.
- 2 Strittig ist etwa, ob neben dem unstrittigen Recht zur Anmeldung (*Recht auf das Patent*, § 6 S. 1 PatG) und Recht auf Nennung als Erfinder (vgl. § 63 PatG) auch ein (ausschließendes) Recht zur Benutzung und zur Geheimhaltung besteht, näher Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl. (2009), § 20 V.
- 3 Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl. (2008), § 6 Rdnr. 6; Götting, Gewerblicher Rechtsschutz, 9. Aufl. (2010), § 18 Rdnr. 2; *Recht an der Erfindung* und *Erfinderrecht* werden synonym gebraucht, z. B. bei Kraßer (Fn. 2), § 19 I 1 sowie dort Überschrift des dritten Abschnitts; Preu, in: Festschr. f. Hubmann (1985), S. 349, 352 f.; der Gesetzgeber verwendet die Formulierung *Rechte an der Erfindung* in § 7 Abs. 1 ArbNErfG, § 55 Abs. 1 S. 2 PatG; Ahrens, Gewerblicher Rechtsschutz (2008), § 7 Rdnr. 149, spricht vom „Recht auf die Erfindung“.
- 4 Schulte/Kühnen (Fn. 3), § 6 Rdnr. 6; Götting (Fn. 3), § 5 Rdnr. 12; Kraßer (Fn. 2), § 19 I 1; Schmidt, Erfinderprinzip und Erfinderpersönlichkeitsrecht im deutschen Patentrecht von 1877 bis 1936 (2009), S. 1; Preu, in: Festschr. f. Hubmann (1985), S. 349, 353; Zimmermann, GRUR 1999, 121; das Erfinderrecht wird dabei auch als „unvollkommenes Immaterialgüterrecht“ bezeichnet, Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), § 6 Rdnr. 13; Schulte/Kühnen (Fn. 3), § 6 Rdnr. 8; kritisch zum Begriff Götting (Fn. 3), § 5 Rdnr. 16.
- 5 Ahrens (Fn. 3), § 7 Rdnr. 154.
- 6 Hesse, Das Erfinderrecht (1911), S. 46; Hofmann, Immaterialgüterrechtliche Anwartschaftsrechte (2009), S. 236; Vocke, Das Persönlichkeitsrecht des Erfinders unter besonderer Berücksichtigung der Erfindungen ohne Schutzrecht (1965), S. 44, 53; Meier-Beck, in: Festschr. f. Reimann (2009), S. 309, 313; Preu, in: Festschr. f. Hubmann (1985), S. 349, 355; Liuzzo, GRUR Int. 1983, 20, 21.
- 7 BVerfGE 36, 281 = BVerfG, GRUR 1974, 142, 144 – Offenlegung von Patentanmeldungen; BGHZ 125, 334 = BGH, GRUR 1994, 602, 604 – Rotationsbürstenwerkzeug; Tetzner, Das materielle Patentrecht der Bundesrepublik Deutschland (1972), § 3 Rdnr. 2; Preu, in: Festschr. f. Hubmann (1985), S. 349, 354.

auch über ein Diskontinuitätsprinzip erzielen, wonach das Erfinderrechte durch Veröffentlichung mangels Neuheit erlischt,<sup>8</sup> es sei denn, ein Nichtberechtigter meldet an.<sup>9</sup>

Neues Licht auf das Verhältnis der Rechte des Erfinders zueinander wirft nun die Entscheidung *Steuervorrichtung*. Nach dem BGH geht dem *Recht auf das Patent* ein eigenständiges *Recht an der Erfindung* voraus. Ein Eingriff in das *Recht an der Erfindung* kann dann mit der Eingriffskondition kompensiert werden, unabhängig davon, ob die Erfindung patentierbar ist. Im konkreten Fall hatte der Arbeitgeber mehrere Dienstervfindungen unwirksam in Anspruch genommen. Obwohl sich im Einspruchsverfahren herausstellte, dass patentierbare Erfindungen nicht vorlagen und damit Ansprüche aus dem Patent (und konsequenterweise aus § 9 Abs. 1 ArbNErfG und § 139 Abs. 2 S. 1 PatG) ausgeschlossen waren, obsiegte der Arbeitnehmer mit seinem Anspruch auf Zahlung einer Vergütung für seine Erfindung auf der Grundlage einer Eingriffskondition gemäß § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB.<sup>10</sup>

Daraus ergibt sich, wie zu zeigen ist, eine dogmatische Neuordnung des Erfinderrechts. Die Entscheidung hat nicht nur Ausstrahlung auf das allgemeine Zivilrecht, was den Zuweisungsgehalt bei der Eingriffskondition betrifft, sondern hat auch bereits Folgeentscheidungen des BGH geprägt (unten II.). Dem neuen Verständnis des BGH liegt eine persönlichkeitsrechtliche Rechtfertigung der Rechtsstellung des Erfinders zugrunde, die im Patentrecht nicht überzeugt (unten III.). An der dienenden Funktion des Erfinderrechts ist festzuhalten; ein von den Patenterteilungsvoraussetzungen unabhängiger Zuweisungsgehalt ist abzulehnen (unten IV.).

## II. Das Erfinderrechte als selbstständiges Recht

Der BGH hat das Erfinderrechte zu einem eigenständigen, d. h. von den für das Patentrechte geltenden Voraussetzungen unabhängigen Rechte verselbstständigt; das beruht auf der vom BGH neu entwickelten Funktion des Erfinderrechts in der Entscheidung *Steuervorrichtung* (1.). Die Entscheidung wirkt inhaltlich in mehreren Folgeentscheidungen fort (2.).

<sup>8</sup> Benkard / Melullis, PatG, 10. Aufl. (2006), § 6 Rdnr. 14b, 22; Kraßer (Fn. 2), § 19 IV 1; Meier-Beck, in: Festschr. f. Reimann (2009), S. 309, 313; nach älterer Ansicht Erlöschen mit Anmeldung RGZ 52, 227, 232; 75, 225, 228; 140, 53, 55; Bruch, Das Vermögensrechte des Erfinders an der unangemeldeten Erfindung und der Erfindungsbesitz (1932), S. 65.

<sup>9</sup> Benkard / Melullis (Fn. 8), § 6 Rdnr. 22; Feller, Die Rechte aus der Erfindung (1938), S. 50 ff.; Mes, GRUR 2001, 584, 586.

<sup>10</sup> BGHZ 185, 341 = BGH, GRUR 2010, 817 ff. – *Steuervorrichtung*.

## 1. Funktionale Neuausrichtung des Erfinderrechts in „Steuervorrichtung“

Ausgangspunkt der Entscheidung *Steuervorrichtung* ist die kategoriale Trennung zwischen Erfinderrecht und den in § 15 Abs. 1 PatG genannten Rechten (a). Der BGH bejaht einen bereicherungsrechtlichen Zuweisungsgehalt des Erfinderrechts (b) und kommt dadurch schließlich zu einem Zuweisungsgehalt, der unabhängig von der Patentfähigkeit der Erfindung ist (c).

### a) Kategoriale Trennung

Der BGH unterscheidet in *Steuervorrichtung* die vorpatentlichen Rechte nicht *graduell*, sondern *kategorial*: Das *Recht an der Erfindung* setzt dem BGH zufolge keine Patentfähigkeit voraus und ist den in § 15 Abs. 1 PatG genannten Rechten vorgelagert.<sup>11</sup> Es soll für alle Erfindungen entstehen. Demnach hat es keine dienende Funktion für den Patenterwerb, sondern ist selbstständig. Ferner bestehe es fort, auch wenn Patentschutz nachgesucht wurde oder wenn dieser nachträglich weggefallen ist.

Das *Recht an der Erfindung* wurzelt dem BGH zufolge in der „schöpferischen Tat des Erfinders“.<sup>12</sup> Es ist damit kein (unvollkommenes) Immaterialgüterrecht, sondern ein Persönlichkeitsrecht und verliert diesen Charakter nicht, je weiter der Erfinder den Erfindungsgedanken aus seiner Persönlichkeitssphäre abtrennt und die Stadien des Erteilungsverfahrens durchläuft. Damit wird es zu einem Sammelbecken für alle Fragen der materiellen Berechtigung am Erfindungsgedanken.

Das *Recht auf das Patent* wird dagegen zurückgedrängt auf eine verfahrensrechtliche Bedeutung als Sammelbegriff für die formelle Berechtigung. Es setzt Patentfähigkeit voraus. Zum Anspruch auf Erteilung des Patents trifft der BGH in *Steuervorrichtung* keine Aussage. Aus der Entscheidung ist der Schluss zu ziehen, dass nur die in § 15 Abs. 1 PatG genannten Rechte Patentfähigkeit voraussetzen; nur sie sind Vorstufen zum Patenterwerb.

11 BGHZ 185, 341 = BGH, GRUR 2010, 817 Rdnr. 28 – *Steuervorrichtung*; ebenso *Brune*, *Bewährtes Deutsches Arbeitnehmererfindergesetz?* (2010), S. 113; *Cronauer* (Fn. 1), S. 98; fragend *Ann*, GRUR Int. 2004, 597, 602.

12 BGHZ 185, 341 = BGH, GRUR 2010, 817 Rdnr. 30 – *Steuervorrichtung* verweist auf persönlichkeitsrechtliche Deutung bei *Pinzger*, ZJP 60 (1936/1937), 415, 416. *Pinzger* spricht vom „urheberrechtlichen Grundcharakter“ des Rechts an der Erfindung; ähnlich Erfinderrecht bzgl. patentfähiger Erfindung als „technisches Urheberrecht“ in BVerfGE 36, 281 = BVerfG, GRUR 1974, 142, 144 – Offenlegung von Patentanmeldungen; BVerfG, GRUR 2001, 43 – Klinische Versuche; ebenso bereits *Hirsch*, *Das Recht aus der Erfindung* (1930), S. 28 m. w. N., 101, 115; *Lang*, *Persönlichkeitsrecht und Persönlichkeitsschutz des Erfinders im Vergleich mit dem Persönlichkeitsrecht des Urhebers* (1953), S. 18; *Reiling*, *Die Erfindung vor ihrer Anmeldung zur Patentierung* (1912), S. 31; abl. RGZ 52, 227, 231 f. (obiter); 139, 89, 92; *Ulmer*, *Urheber- und Verlagsrecht*, 3. Aufl. (1980), § 4 I.

Im Ergebnis könnte man die Verselbstständigung des Rechts an der Erfindung sogar als Abwendung vom monistischen Ansatz hin zu einem dualistischen Ansatz begreifen.

## b) Bereicherungsrechtlicher Zuweisungsgehalt

Der BGH belässt es aber nicht bei dieser Abgrenzung. Er misst dem *Recht an der Erfindung* bereicherungsrechtlichen Zuweisungsgehalt bei. Die vom BGH gewählte Definition ist sehr weit („über eine bloße Chance hinausgehende vermögensrechtlich nutzbare Position, deren Schutz gegenüber Dritten die Rechtsordnung zu Gunsten des Gläubigers vorsieht, deren Schutz sie nach Inhalt und/oder Umfang aber in weniger vollkommener Weise bemisst“).<sup>13</sup> Sie geht über bisherige Definitionen des Zuweisungsgehalts hinaus, die zwar in anderem Zusammenhang aufgestellt wurden, aber übereinstimmend die wirtschaftliche Verwertungsbefugnis mit Ausschlusswirkung als Inhalt des Zuweisungsgehalts bestimmen.<sup>14</sup>

Der BGH begründet den Zuweisungsgehalt des Rechts an der Erfindung mit zwei Argumenten: erstens mit der faktischen Vorzugsstellung („Exklusivität des Wissens“)<sup>15</sup> und zweitens mit dem Schutz in § 8 PatG und § 7 Abs. 2 PatG.<sup>16</sup> Mit beiden Argumenten umgeht er das Problem, dass es nach einhelliger Ansicht keine ausschließende Benutzungsbefugnis vor Anmeldung gibt.<sup>17</sup> Das erste Argument erinnert an das „Kommerzialisierungsargument“, wie es zur Begründung des Zuweisungsgehalts von vermögenswerten Persönlichkeitsaspekten vorgebracht wird.<sup>18</sup> Damit liegt der Schluss nahe, dass das *Recht an der Erfindung*

<sup>13</sup> BGHZ 185, 341 = BGH, GRUR 2010, 817 Rdnr. 27 – Steuervorrichtung.

<sup>14</sup> BGHZ 107, 117 = BGH, GRUR 1990, 221, 222 – Forschungskosten; BGH, GRUR 2012, 417 Rdnr. 40 – gewinn.de; bereicherungsrechtlicher Zuweisungsgehalt ist enger als Zuweisungsgehalt als Voraussetzung eines sonstigen Rechts i. S. d. § 823 Abs. 1 BGB, Zech, Information als Schutzgegenstand (2012, im Druck), S. 72 f. Ein Schadensersatzanspruch scheidet in *Steuervorrichtung* aus, da im Umkehrschluss zu § 33 Abs. 1 a. E. PatG die Benutzung zwischen Offenlegung und Patenterteilung nicht rechtswidrig ist, BGHZ 107, 161 = BGH, GRUR 1989, 411, 412 – Offenend-Spinnmaschine; Busse/Keukenschrijver (Fn. 4), § 33 Rdnr. 3; a. A. Pahlow, GRUR 2008, 97, 98 f. A *minor ad maius* muss dieses Verdikt für Benutzungshandlungen vor Offenlegung gelten, so dass nur die verschuldens- und rechtswidrigkeitsunabhängige Eingriffskondition in Betracht kommt.

<sup>15</sup> BGHZ 185, 341 = BGH, GRUR 2010, 817 Rdnr. 29 – Steuervorrichtung.

<sup>16</sup> BGHZ 185, 341 = BGH, GRUR 2010, 817 Rdnr. 28 – Steuervorrichtung.

<sup>17</sup> Benkard/Mellullis (Fn. 8), § 6 Rdnr. 14; Ahrens (Fn. 3), § 7 Rdnr. 150; § 12 Rdnr. 298; Kraßer (Fn. 2), § 2 IV b) 3; § 20 V 1; Tetzner (Fn. 7), § 3 Rdnr. 4; Meier-Beck, in: Festschr. f. Reimann (2009), S. 309, 313; Kraßer, GRUR Int. 1990, 732, 737; Zimmermann, GRUR 1999, 121, 122; Ausnahme: patentamtlose Zeit vom 21.4.1945–30.9.1949 (vgl. Mächtel, Patentrecht im Krieg (2009), S. 365–369). Für patentfähige Erfindungen wurde auf Grundlage des Erfinderrechts, nach a. A. über das UWG ein dem Ausschließlichkeitsrecht entsprechender Schutz gewährt, LG Mainz, GRUR 1950, 44, 45; Benkard, GRUR 1950, 481, 486 ff.

<sup>18</sup> Überblick bei Ohly, in: Festschr. f. Schrickner (2005), S. 105, 108 f.

nach *Steuervorrichtung* nicht als ein ideelles Recht, sondern als vermögensrechtliches Persönlichkeitsrecht aufzufassen ist, also als Persönlichkeitsimmaterialgüterrecht. Eine Auslegung als ideelles Persönlichkeitsrecht würde § 7 Abs. 1 ArbNErfG widersprechen; das *Recht an der Erfindung* geht mit der Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber auf diesen über.<sup>19</sup> Das zweite Argument erinnert daran, wie auch bei Geschäftsgeheimnissen ein Zuweisungsgehalt konstruiert wird, nämlich mit einem Geflecht aus Handlungsverboten, die sich zu einer kondiktionsfähigen Rechtsposition verdichten haben.<sup>20</sup>

Aus alledem ergibt sich eine doppelte Hybridstellung des *Rechts an der Erfindung*. Einerseits verzahnt es Persönlichkeitsrecht und Immaterialgüterrecht. Andererseits steht es im Grenzbereich zwischen Persönlichkeitsrecht und Geheimnisschutz und überspielt die Wertungen des Patentrechts (rechtliche Exklusivität geknüpft an Patentfähigkeit und Offenbarung) mit den Wertungen des Geheimnisschutzes (faktische Exklusivität, keine Patentfähigkeit erforderlich).

### c) Zuweisungsgehalt auch bei Patentunfähigkeit

Diese Feststellung führt zum bisher noch ausgeklammerten Kernproblem der Entscheidung: Kann ein Zuweisungsgehalt auch bei Patentunfähigkeit bestehen? Als Kernproblem ist dies deshalb anzusehen, weil gerade der Verzicht auf die Patentfähigkeit unvereinbar mit patentrechtlichen Wertungen sein könnte. Bei bestehender Patentfähigkeit hatte der BGH, ohne dies näher zu problematisieren, den Zuweisungsgehalt und damit einen Anspruch aus Eingriffskondition bereits in der Entscheidung *Haftetikett* angenommen<sup>21</sup> und damit die heterogene Instanzenrechtsprechung abgelöst.<sup>22</sup> Für patentunfähige Erfindungen verneinte dagegen ein unveröffentlichtes Reichsgerichtsurteil ausdrücklich die Eingriffskondition.<sup>23</sup>

Zugunsten der Annahme eines Zuweisungsgehalts auch bei fehlender Patentfähigkeit führt der BGH drei Argumente an: Erstens beruft er sich auf seine Rechtsprechung zur Patent-„Vindikation“ (§ 8 PatG), nach der ebenfalls die

19 BGH, GRUR 2011, 733 Rdnr. 31 – Initialidee.

20 Überblick bei Zech (Fn. 14), S. 238; Kraßer (Fn. 2), § 2 I 4; Ohly, in: Festschr. f. Schricker (2005), S. 105, 114.

21 BGHZ 167, 118 = BGH, GRUR 2006, 754 Rdnr. 35 – Haftetikett; zustimmend Meier-Beck, in: Festschr. f. Reimann (2009), S. 309, 317.

22 OLG Düsseldorf, Mitt. 2004, 418, 428 f. – Hub-Kipp-Vorrichtung (§ 823 Abs. 1 BGB); LG Düsseldorf, Entscheidungen 1996, 17, 18 – Hochregalanlage (§ 988 BGB analog); LG Düsseldorf, Mitt. 2000, 363, 367 – Reißverschluss (nur bejaht vor Freiwerden aus arbeitsrechtlichen Sonderleistungsprinzip i. V. m. § 612 Abs. 2 BGB); LG Düsseldorf, InstGE 2, 181 Rdnr. 13 f. – Verpackungsbeutel (§ 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB); LG Düsseldorf, InstGE 5, 100 Rdnr. 16 – Geschäftsführer-Erfindung II (§ 823 Abs. 1 BGB).

23 RG, Urt. v. 2.5.1917, Az. I 27/1917, Zusammenfassung in Zeitschr. f. Industrierecht 1917, 136 f.

Patentfähigkeit keine Tatbestandsvoraussetzung ist.<sup>24</sup> Zweitens stützt sich der BGH auf den Charakter des Rechts an der Erfindung als Persönlichkeitsrecht und verweist auf die „schöpferische Tat des Erfinders“.<sup>25</sup> Drittens zieht er eine Parallele zu Lizenzverträgen, die wegen der dem Lizenznehmer vermittelten faktischen Vorzugsstellung wirksam bleiben, auch wenn das Schutzrecht nachträglich weggefallen ist.<sup>26</sup>

## d) Ergebnis

Festzustellen ist, dass der BGH ein persönlichkeitsrechtliches *Recht an der Erfindung* mit bereicherungsrechtlichem Zuweisungsgehalt anerkannt hat, das keine Patentfähigkeit voraussetzt. Als Persönlichkeitsimmaterialgüterrecht hat es, so die Konsequenz, keine dienende Funktion für den Patenterwerb, sondern stellt ein selbstständiges Recht dar.

## 2. Die Neuausrichtung des Erfinderschutzes in Folgeentscheidungen

Sieht man die Entscheidung im Zusammenhang mit weiteren Entscheidungen des BGH, so zeigt sich, dass der BGH eine Neuausrichtung des Erfindungsschutzes insgesamt vorgenommen hat.

### a) „Steuervorrichtung“ als Grundsatzentscheidung

Die Entscheidung *Steuervorrichtung* hat Bedeutung über den Einzelfall hinaus. Zwar betrifft sie den speziellen Fall, dass der Arbeitgeber eine Arbeitnehmererfindung unwirksam in Anspruch nimmt. Dieses Problem wird sich auf Grundlage des § 6 Abs. 2 ArbNErfG n.F. (Inanspruchnahmefiktion statt Ausschlussfrist) nicht mehr stellen. Allerdings besteht mit § 43 Abs. 3 S. 1 ArbNErfG eine Übergangsregelung. Aufgrund der 20-jährigen Schutzdauer des Patents führt dies zu einer bleibenden Relevanz des Altrechts.<sup>27</sup> Zudem wirft die Quasi-Vergütung des Erfinders auf Grundlage der Eingriffskondition bei Konstellationen *ohne* Inanspruchnahme ein neues Licht auf die Bewertung von Benutzungshandlungen *vor* Inanspruchnahme,<sup>28</sup> die nach der Entscheidung *Abwasserbehandlung* nur unter Billigkeitsgesichtspunkten zu vergüten sein sollen.<sup>29</sup>

<sup>24</sup> BGHZ 185, 341 = BGH, GRUR 2010, 817 Rdnr. 30 – Steuervorrichtung.

<sup>25</sup> BGHZ 185, 341 = BGH, GRUR 2010, 817 Rdnr. 28, 30 – Steuervorrichtung.

<sup>26</sup> BGHZ 185, 341 = BGH, GRUR 2010, 817 Rdnr. 30 – Steuervorrichtung.

<sup>27</sup> Bartenbach/Volz, GRUR 2009, 997, 1007; Gennen, ArbRB 2011, 86, 87.

<sup>28</sup> Angedeutet BGHZ 185, 341 = BGH, GRUR 2010, 817 Rdnr. 42 – Steuervorrichtung.

<sup>29</sup> BGHZ 155, 8 = BGH, GRUR 2003, 789, 791 – Abwasserbehandlung; krit. mit Bezug auf Recht an der patentfähigen Erfindung Meier-Beck, in: Festschr. f. Reimann (2009), S. 309, 317; krit. mit Bezug auf Monopolprinzip v. Falckenstein, in: Festschr. f. Bartenbach (2005), S. 73, 80 f.; Kunzmann, in: Festschr. f. Bartenbach (2005), S. 175, 196 f.



Vollständig zeigt sich die Bedeutung von *Steuervorrichtung* aber erst im Kontext der Folgeentscheidungen, die auf der kategorialen Trennung der vorpatentlichen Rechte aufbauen.

## b) Patent-„Vindikation“ – „Initialidee“

Obwohl ein ausdrücklicher Bezug fehlt, liegt der Entscheidung *Initialidee* zu § 8 PatG die kategoriale Trennung von *Recht auf das Patent* und *Recht an der Erfindung* zugrunde.<sup>30</sup> In dieser Entscheidung meldete ein Arbeitnehmer seine Diensterfindung an, obwohl sie wirksam in Anspruch genommen worden war. Vordergründig konkretisiert die Entscheidung die Erfordernisse einer Erfindungsmeldung als Auslöser der Inanspruchnahmefrist. Beiläufig wurde entschieden, dass durch die Inanspruchnahme nur das *Recht an der Erfindung* übergehe; hinsichtlich des *Rechts auf das Patent* sei ein gesonderter Übertragungsakt erforderlich.

Zum einen zeigt dies die scharfe Trennung beider Rechte. Zum anderen kann man dies als Beitrag zur dogmatischen Einordnung des Übertragungsanspruchs gemäß § 8 PatG deuten: Erstens kann der Anspruch inhaltlich nicht auf bloße Zustimmung zur Umschreibung des Patentregisters gerichtet sein (daher keine Parallele zu § 894 BGB), wenn beim materiell Berechtigten kein *Recht auf das Patent* entstanden ist, sondern es auf ihn übertragen werden muss. Zweitens geht das Herausgabeverlangen des materiell Berechtigten nicht auf etwas, was ihm ohnehin „gehört“ (wie bei einer Vindikation des Besitzes nach § 985 BGB), sondern auf etwas, was ihm kraft seiner materiellen Berechtigung „gebührt“; es besteht also eine Ähnlichkeit mit der Eingriffskondition. Beides steht in Widerspruch zur vorherigen Rechtsprechung, wonach die Patentanmeldung des Nichtberechtigten unmittelbar für den materiell Berechtigten wirken sollte und wonach eine Verwandtschaft von § 8 PatG mit § 985 BGB bejaht wurde.<sup>31</sup>

## c) Widerrechtliche Entnahme – „Schweißheizung“

Ausdrücklichen Bezug auf *Steuervorrichtung* nimmt der BGH in der Entscheidung *Schweißheizung*,<sup>32</sup> die den Einspruch wegen widerrechtlicher Entnahme gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG betrifft. Auch diese Entscheidung behandelt die Anmeldung einer Diensterfindung durch einen Arbeitnehmer, obwohl die Erfindung wirksam in Anspruch genommen wurde. Die Einsprechende macht

<sup>30</sup> BGH, GRUR 2011, 733 Rdnr. 31 – Initialidee; ähnl. Ohl, Die Patentvindikation im deutschen und europäischen Recht (1987), S. 5 f.

<sup>31</sup> BGHZ 82, 13 = BGH, GRUR 1982, 95, 96 – Pneumatische Einrichtung; zur dogmatischen Deutung des § 8 PatG Kraßer (Fn. 2), § 20 I c); Tilmann, GRUR 1982, 97 ff.; zur Relevanz der dogmatischen Einordnung Kraßer, in: Festschr. f. v. Gamm (1990), S. 405, 419.

<sup>32</sup> BGH, GRUR 2011, 509 Rdnr. 34 – Schweißheizung.



ihre alleinige Berechtigung geltend, nachdem das Patent durch eine untergeschobene Erklärung an mehrere erteilt wurde. Der BGH hat entschieden, dass bei § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG tatbestandlich die Patentfähigkeit nicht zu prüfen ist. Als Hauptargument stützt sich der BGH darauf, dass das *Recht an der Erfindung* als das Entnommene keine Patentfähigkeit voraussetzt.

Dies kann man als Weiterentwicklung des Ansatzes begreifen, dass § 8 PatG und § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG das gleiche Ziel – den Schutz des materiell Berechtigten – mit unterschiedlichen Mitteln verfolgen: § 8 PatG ist gerichtet auf die Übertragung des Patents oder seiner Vorstufen; § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG betrifft deren Beseitigung beim Nichtberechtigten und ggf. Neubegründung beim Berechtigten.<sup>33</sup> Den Ansatz der älteren Literatur und Rechtsprechung, dass die widerrechtliche Entnahme schon begrifflich etwas Entnehmbares und damit Schutzfähigkeit voraussetzt, hätte man auch anders ablehnen können,<sup>34</sup> nämlich ohne auf das *Recht an der Erfindung* abzustellen, wenn doch § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG einen *faktischen* Legitimationsansatz verfolgt und auch und gerade den bloßen Erfindungsbesitzer schützt, für den § 8 PatG keinen Schutz bietet.<sup>35</sup> § 8 PatG korrigiert nämlich die *rechtliche* Aneignung des Erfindungsgedankens durch Anmeldung, § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG die *faktische* Aneignung durch widerrechtliche Entnahme. Zutreffend ist aber die Grundaussage, dass Fragen der materiellen Berechtigung von Fragen der Patentfähigkeit zu trennen sind.

#### d) Erfindernennung – „Atemgasdrucksteuerung“

Noch deutlicher drückt der BGH den Gedanken, dass es in den erfinderschützenden Tatbeständen stets um das „bessere“ Recht am Erfindungsgedanken und nicht um dessen Schutzfähigkeit geht, in der Entscheidung *Atemgasdrucksteuerung* aus.<sup>36</sup> Dort machte ein Miterfinder den Anspruch auf Berichtigung der Erfindernennung nach § 63 Abs. 2 S. 1 PatG geltend. Der BGH bezeichnet die Erfindernennung gemäß § 63 PatG als komplementär zu § 8 PatG; wenn der materiell Berechtigte Übertragung verlangen kann, ohne dass es auf die Patentfähigkeit ankommt, dann muss er nach den gleichen Maßstäben als Erfinder registermäßig benannt werden. Damit wird auch hier gerechtfertigt, dass die Schutzfähigkeit nicht zu prüfen ist.

Der BGH legt damit § 63 Abs. 2 S. 1 PatG als formalrechtliche Flankierung des § 8 PatG aus. Auf die materiell-rechtliche Deutung des § 63 Abs. 2 S. 1 PatG als ein unverzichtbares und unübertragbares Erfinderpersönlichkeitsrecht aus einer früheren Entscheidung<sup>37</sup> wird dagegen kein Bezug genommen; dieses ist

33 BGHZ 124, 343 = BGH, GRUR 1996, 42, 43 – Lichtfleck.

34 Argumente bei Kraßer (Fn. 2), § 20 II a) 5; Giebe, Mitt. 2002, 201, 202 f.

35 Schulte/Kühnen (Fn. 3), § 8 Rdnr. 18; Kraßer, in: Festschr. f. Hubmann (1985), S. 221, 231.

36 BGH, GRUR 2011, 903 Rdnr. 12 f. – Atemgasdrucksteuerung.

37 BGH, GRUR 1978, 583, 585 – Motorkettensäge.

gerade nicht „komplementär“ zu § 8 PatG. Das (ideelle) Erfinderpersönlichkeitsrecht scheint durch das persönlichkeitsimmaterialgüterrechtliche *Recht an der Erfindung* abgelöst worden zu sein.

### e) Ergebnis

Die Folgeentscheidungen thematisieren zwar nicht das *Recht an der Erfindung* und dessen Zuweisungsgehalt. Die kategoriale Unterscheidung von *Recht an der Erfindung* und *Recht auf das Patent* aus *Steuervorrichtung* setzt sich aber fort und dient dazu, zu begründen, dass die erfinderschützenden Normen tatbestandlich keine Patentfähigkeit voraussetzen. Diese Vereinheitlichung der historisch unterschiedlich gewachsenen<sup>38</sup> Tatbestände ist zunächst zu begrüßen. Ausgangspunkt der Vereinheitlichung ist die Auslegung von § 8 PatG, nach der einhellig die Patentfähigkeit nicht geprüft wird. Die dort angelegte Trennung der Frage der materiellen Berechtigung von der Frage der Patentfähigkeit<sup>39</sup> hat der BGH in *Steuervorrichtung* sowie in den Nachfolgeentscheidungen erweitert: Er trennt nunmehr zwischen formeller Berechtigung des vom Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger personenverschiedenen Anmelders (keine bloße formale Position, sondern ein Recht, nämlich das *Recht auf das Patent*; setzt Patentfähigkeit voraus) und materieller Berechtigung des Erfinders oder dessen Rechtsnachfolgers (*Recht an der Erfindung*; setzt Patentfähigkeit nicht voraus).

Die genannte Unterscheidung ist aber – soweit ersichtlich – weder in der Literatur<sup>40</sup> noch in der Rechtsprechung<sup>41</sup> aufgenommen und kritisch gewürdigt worden. Das nachvollziehbare Bemühen um eine Vereinheitlichung des Erfinderschutzes beiseitegelassen, stellt sich die grundsätzliche Frage, ob man ein *Recht an der patentunfähigen Erfindung* anerkennen sollte.

## III. Persönlichkeitsrechtlicher Schutz mit wirtschaftlichem Zuweisungsgehalt?

Die Frage, ob ein rechtlicher Schutz patentunfähiger Erfindungen anerkannt werden sollte, ist vor allem mit Blick auf die Rechtfertigung patentrechtlichen Schutzes zu verneinen. Weder aus dem Gesichtspunkt des Persönlichkeitsschutzes noch aus dem Gesichtspunkt des Geheimnisschutzes ist ein solcher Schutz durch das Patentrecht zu rechtfertigen. Dies liegt auch daran, dass das einzige

<sup>38</sup> Cronauer (Fn. 1), S. 73 f.; Kraßer, in: Festschr. f. Hubmann (1985), S. 221, 222 ff.

<sup>39</sup> Vgl. BGH, GRUR 2001, 823, 825 – Schleppfahrzeug; Cronauer (Fn. 1), S. 61, 98.

<sup>40</sup> Inhaltszusammenfassungen bei: Bartenbach/Kunzmann/Kelter, in: Festschr. 50 Jahre BPatG (2011), S. 1035, 1040; Meier-Beck, GRUR 2011, 857, 863; Schweyer, GRUR-Prax 2010, 344; Trimborn, Mitt. 2010, 461, 465 f.

<sup>41</sup> BPatG, BeckRS 2011, 22858 – Unterseeboot; OGH, wbl 2012, 56, 57 – Matratzen II.

persönlichkeitsrechtliche Element des Patentrechts, das Recht auf Erfindernennung, lediglich die korrekte Zuordnung der Erfindung zu ihrem Erfinder schützt, jedoch gerade keine vermögensrechtliche Zuweisung vornimmt.

## 1. Die Rechtfertigung patentrechtlichen Schutzes

Die Gewährung von Ausschließlichkeitsrechten, mit denen die Nutzung von Wissen dem Rechtsinhaber ausschließlich zugewiesen wird, schränkt die allgemeine Handlungsfreiheit besonders stark ein und bedarf daher einer Rechtfertigung.<sup>42</sup> Dabei kann es als gesichert gelten, dass dem Gedanken einer naturrechtlichen Rechtfertigung des Patentrechts nur noch geringe Bedeutung zukommt.<sup>43</sup> Anders als das Urheberrecht lässt sich das Patentrecht insbesondere nicht mit dem Schutz der schöpferischen Erfinderpersönlichkeit rechtfertigen. Vielmehr stehen heute die Förderung neuer und die Verbreitung vorhandener Innovationen als Gesetzeszweck im Vordergrund. Diese auf der Anreiz- und der Offenbarungstheorie fußenden Aspekte lassen sich auch mit den Mitteln der ökonomischen Analyse überprüfen.<sup>44</sup>

## 2. Persönlichkeitsrechtliche Zuweisung von Erfindungen?

Selbst wenn man dem Patentrecht einen Rest an persönlichkeitsrechtlichem Gehalt zubilligt, lässt sich ein vermögensrechtlicher Schutz, der bereits vor Patenterteilung eingreift und keine Patentfähigkeit voraussetzt, nicht mit den wesentlichen Patentzwecken vereinbaren (a). Darüber hinaus bestehen auch grundsätzliche Einwände gegen die Möglichkeit einer persönlichkeitsrechtlichen Zuweisung von Erfindungen (b).

<sup>42</sup> Anders als körperliche Güter kann Wissen durch beliebig viele Anwender genutzt werden, ohne dass es zu Beeinträchtigungen kommt (Nichtrivalität der Nutzung). Darüber hinaus bedeutet die Zuweisung der Nutzung einer Lehre auch einen stärkeren Eingriff in die Gemeinfreiheit als die wesentlich engere Zuweisung der Verwertung eines urheberrechtlich geschützten Werks, vgl. *Zech* (Fn. 14), S. 201 f. Durch die Beschränkung auf den gewerblichen Bereich wird dies teilweise kompensiert.

<sup>43</sup> Zum Gedanken eines natürlichen Eigentums an geistigen Schöpfungen *Machlup*, GRUR Ausl. 1961, 373, 377; *Beier*, GRUR Int. 1970, 1, 2; *Hettinger*, Philosophy & Public Affairs 18 (1989), 31, 36 ff.; *Fisher*, Fundamentals of Patent Law (2007), S. 66 ff.; *Kraßer* (Fn. 2), § 3 II 1; *Haedicke*, Patentrecht (2009), S. 8 f.; *Uhrich*, Stoffschutz (2010), S. 99 f. Zur geringen Überzeugungskraft der hier nicht weiter behandelten Belohnungstheorie *Godt*, Eigentum an Information (2007), S. 517 ff.; *Uhrich*, a. a. O., S. 100 f.

<sup>44</sup> Zur ökonomischen Analyse des geistigen Eigentums *Landes/Posner*, The Economic Structure of Intellectual Property Law (2003), S. 11 ff.; *Schäfer/Ott*, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts (2005), S. 617 ff.; *Blair/Cotter*, Intellectual Property (2005), S. 7 ff.; *Bechtold*, GRUR Int. 2008, 484 ff.

### a) Zweckwidrigkeit eines persönlichkeitsrechtlich geprägten Schutzes von Erfindungen

Ein Erfindungsschutz, der als Schutz der Erfinderpersönlichkeit ausgestaltet ist, würde weder Neuheit (allenfalls Erfindungshöhe) noch Offenbarung der Erfindung voraussetzen. Damit würden aber die zwei wesentliche Patentzwecke, nämlich die Förderung und Verbreitung von Innovationen, verfehlt.

Zwar würde von einem solchen Schutz weiter der Anreiz zur Schaffung neuer Erfindungen ausgehen. Er wäre aber nicht mehr auf solche Erfindungen beschränkt, die wegen ihrer Neuheit und Erfindungshöhe von besonderem gesellschaftlichem Nutzen sind. Nach urheberrechtlichem Vorbild müsste der BGH dann konsequenterweise auch einen Schutz der Doppelerfindung zulassen, was sicherlich nicht gewollt ist.<sup>45</sup>

Auch die Offenbarungsfunktion des Patentrechts würde durch einen persönlichkeitsrechtlich geprägten Schutz von Erfindungen konterkariert: Würde ein Schutz unabhängig von der Offenbarung der Erfindung gewährt werden, bestünde kein Anreiz mehr, geheime Erfindungen zu offenbaren. Vielmehr würde der Schutz von Unternehmensgeheimnissen zu einem vollwertigen Ausschließlichkeitsrecht erstarken, das nur noch auf das Tätigen einer Erfindung abstellt.

### b) Grundsätzliche Einwände gegen einen persönlichkeitsrechtlichen Erfindungsschutz

Gegen einen Schutz von Erfindungen nach urheberrechtlichem Vorbild bestehen zwei grundsätzliche Einwände: Zum einen fehlt es an einem mit der Werk-schöpfung vergleichbaren Persönlichkeitsbezug. Zum anderen handelt es sich bei Erfindungen um anwendbares Wissen, dessen Zuweisung viel weiter reicht als die Zuweisung eines Werkes.

Das Immaterialgut „Erfindung“ ist zwar mit der Verlautbarung unter Geheimniswahrung verselbständigt,<sup>46</sup> außer dem bloßen Schöpfungsakt hat es aber keinen weiteren Persönlichkeitsbezug wie er bei anderen Persönlichkeitsrechten besteht. So setzt zum Beispiel das Recht am eigenen Bild nach § 22 KUG die Erkennbarkeit der abgebildeten Person voraus, der Namensschutz nach § 12 BGB die Kennzeichnungsfunktion des Namens für eine bestimmte Person. Allenfalls wäre ein persönlichkeitsrechtlicher Erfinderschutz mit dem Urheberrecht vergleichbar, wo Schöpfungshöhe nicht zwingend Persönlichkeitsprägung (Erkennbarkeit des Urhebers) voraussetzt und sozusagen durch das Schöpfungsprinzip aufgewogen wird. Anders als das urheberrechtlich geschützte Werk lässt eine Erfindung keinen Raum für Individualität, sondern orientiert sich allein an

<sup>45</sup> Beachte aber das Vorbenutzungsrecht, § 12 PatG.

<sup>46</sup> Kraßer (Fn. 2), § 19 II 3.

der technischen Zweckmäßigkeit. In der Erfindung kann der Erfinder deshalb generell nicht erkennbar sein.

Darüber hinaus ist das Immaterialgut der Erfindung nicht mit Persönlichkeitsgütern wie der Abbildung einer Person oder auch mit dem urheberrechtlich geschützten Werk vergleichbar, da es um die Anwendung von Wissen, nicht um die Verbreitung zeichenhaft verselbstständigter Information geht. Eine Erfindung stellt Information dar, die nur durch ihre Bedeutung abgegrenzt wird (semantische Information), während Abbildungen oder Werke durch ihre zeichenhafte Darstellung begrenzt werden (syntaktische Information).<sup>47</sup> Semantische Information erfasst eine wesentlich höhere Anzahl von Lebenssachverhalten und kann nur dann persönlichkeitsrechtlich zugewiesen werden, wenn es gerade um Aussagen über eine Person geht. Hier geht es aber um Aussagen über technische Methoden. Gleichzeitig ist bei der ausschließlichen Zuweisung solchen Wissens große Zurückhaltung angebracht, da die Gemeinfreiheit besonders stark beschränkt wird. Nicht der Text der Anmeldung bzw. der Patentansprüche, sondern ihr Inhalt wird zugewiesen. Auch der Vergleich mit dem Urheberrecht geht daher fehl.

### 3. Patentrechtlicher Geheimnisschutz?

Als weiterer Ansatzpunkt für eine vorpatentliche Zuweisung der Erfindung kommt der Geheimnisschutz in Betracht. Er beruht auf dem Gedanken, eine faktisch bestehende Exklusivität von Wissen, das Geheimnis, durch rechtliche Handlungsverbote abzusichern, wodurch im Ergebnis ein eigenes Ausschließlichkeitsrecht entstehen kann. Ein solcher Schutz kann vor allem damit gerechtfertigt werden, dass die Kosten im Umgang mit dem Geheimnis gesenkt werden.<sup>48</sup>

Die wichtigste Regelung eines Geheimnisschutzes findet sich in §§ 17 ff. UWG. Sie betrifft Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, zu denen auch Erfindungen zählen können. Dieser Geheimnisschutz stellt aber gerade nicht auf das Tätigen der Erfindung ab, sondern auf die Zugehörigkeit zur Unternehmenssphäre und die faktische Exklusivität. Daneben kommt ein persönlichkeitsrechtlicher Geheimnisschutz durch das allgemeine Persönlichkeitsrecht in Betracht, wenn eine Erfindung zur Privatsphäre gehört.

Doch gewährt auch das Patentrecht einen Geheimnisschutz, mit dem im Ergebnis die Erfindung zugewiesen wird?<sup>49</sup> Dies ist abzulehnen, da es mit den Grundgedanken des Patentrechts unvereinbar ist. Zweck des Patentrechts ist es gerade, eine Offenbarung geheimer Erfindungen zu bewirken. Die Annahme

<sup>47</sup> Zu dieser Abgrenzung Zech (Fn. 14), S. 35 ff.

<sup>48</sup> Paine, *Philosophy & Public Affairs* 20 (1991), 247, 258 ff.; Risch, *MIPLR* 11 (2007), 1, 26 ff.

<sup>49</sup> Götting (Fn. 3), § 18 Rdnr. 7; vgl. auch Kraßer (Fn. 2), § 21 V 3.

eines Rechts an der geheimen Erfindung würde dies konterkarieren. Daher kann ein *Recht an der Erfindung* nicht mit dem Gedanken des Geheimnisschutzes begründet werden. Eine andere Frage ist, ob zwar nicht die Nutzung der Erfindung, wohl aber die Chance auf den Erwerb eines Patents durch einen Geheimnisschutz flankiert wird. Dies ist zu bejahen; § 6 S. 1 PatG schützt daher auch vor der unbefugten Offenbarung einer Erfindung. Damit besteht aber kein *Recht an der Erfindung*, sondern nur ein Schutz der Erwerbschance als Ausfluss des *Rechts auf das Patent* (dazu unten IV.).

#### 4. Einordnung des Rechts auf Erfindernennung

Weder mit dem Schutz der Erfinderpersönlichkeit noch mit dem Gedanken des Geheimnisschutzes lässt sich eine vermögenswerte Zuweisung der Erfindung und damit ein *Recht an der Erfindung* rechtfertigen. Folgerichtig und überzeugend wäre es deshalb, mit dem Persönlichkeitschutz nur den Bezug zur Persönlichkeit zu schützen, also die Zuordnung des Schöpfers zu seiner Schöpfung. Im Patentrecht ist dies gerade das Recht auf Erfindernennung bei der Anmeldung. Allein das Recht auf Erfindernennung kann daher als Erfinderpersönlichkeitsrecht bezeichnet werden. Es ist aber nicht auf Erfindungen beschränkt: Gleichartig sind auch andere „Schöpfer-Kennzeichnungsrechte“ (Persönlichkeits- und Kennzeichenrechte) wie z. B. ein Recht auf Anerkennung der Entdeckerschaft aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht<sup>50</sup> oder das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft nach § 13 UrhG. Alle diese Rechte sind unübertragbar und haben keinen wirtschaftlichen Zuweisungsgehalt. Das Recht auf Erfindernennung hat zudem eher „deklaratorischen“ Charakter: Es ergibt sich auch aus allgemein persönlichkeitsrechtlichen Erwägungen. § 63 PatG stellt als „Verfahrensvorschrift“ klar, welche Auswirkungen dieses Recht im Rahmen des Patenterteilungsverfahrens hat.

#### 5. Ergebnis

Insgesamt lassen sich drei Zuweisungsprinzipien feststellen: erstens die Schaffung und Offenbarung eines neuen Immaterialguts, mit der eine Zuweisung utilitaristisch gerechtfertigt werden kann, zweitens der Persönlichkeitsbezug, der – soweit vorhanden – nur den Schutz der Anerkennung als Schöpfer rechtfertigt, drittens der Geheimnisschutz. Das Patentrecht folgt ausschließlich dem ersten Prinzip.

Statt eines *Rechts an der Erfindung* ist deshalb als persönlichkeitsrechtlicher Teil des Erfinderrechts nur das Recht auf Erfindernennung anzuerkennen. Dieses bewirkt aber gerade keine Vermögenszuweisung der Erfindungsnutzung, son-

<sup>50</sup> Ein solches Recht bejaht *Engel*, GRUR 1982, 705, 709 ff.

dert schützt als Persönlichkeits-Kennzeichenrecht nur die gedankliche Zuordnung der Erfindung zu ihrem Erfinder.

## IV. Die Vorstufen des Patents

Während ein persönlichkeitsrechtlicher Schutz von Erfindungen – abgesehen von dem Recht auf Erfindernennung – zu verneinen ist, bedeutet dies nicht, dass es vor der Patenterteilung keinerlei rechtlichen Schutz des Erfinders bzw. der Erfindung gibt. Dieser ist jedoch als Vorstufe des immaterialgüterrechtlichen Schutzes durch das Patent anzusehen. Dabei ist der Schutz der *Chance*, ein Patent zu erwerben (erwerbssichernde Vorwirkungen), vom Schutz der exklusiven wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung selbst (inhaltsvorwegnehmende Vorwirkungen) zu trennen.

### 1. Die Rechtsstellung des Erfinders

#### a) Schutz des Erfinders

Ausgangspunkt aller Überlegungen zu Inhalt und Umfang der Rechtsstellung des Erfinders ist der vom Gesetz vorgesehene Schutz des Erfinders. Wie schon gesehen, finden sich im Gesetz mehrere Normen, die sicherstellen sollen, dass möglichst der Erfinder (bzw. derjenige, der seine Berechtigung von ihm ableitet) Patentinhaber wird. So kann der Erfinder vor allem verhindern, dass er selbst und nicht ein Dritter Patentinhaber wird. Nach § 8 PatG kann er sich beispielsweise den Anspruch des Dritten auf Patenterteilung (vgl. auch § 7 Abs. 1 PatG) abtreten lassen. Im Falle einer widerrechtlichen Entnahme (§ 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG) kommt ein Widerruf des bereits erteilten Patents in Betracht, ohne dass die Priorität der früheren Anmeldung aufgegeben werden müsste, § 7 Abs. 2 PatG (da die Erteilungsbehörden die materielle Berechtigung nach § 7 Abs. 1 PatG nicht prüfen, ist nach §§ 59 Abs. 1 S. 1, 81 Abs. 3 PatG jedoch nur der durch die widerrechtliche Entnahme Verletzte einspruchs- bzw. klageberechtigt). Schließlich hilft die vorbeugende Unterlassungsklage (§ 6 S. 1 PatG i. V. m. § 1004 Abs. 1 S. 2 BGB) bei drohenden Patentanmeldungen Dritter.<sup>51</sup>

Schutz besteht aber nicht nur im Verhältnis gegenüber materiell unbefugten Anmeldern. Droht die neuheitsschädliche Veröffentlichung, kann dem ebenfalls mittels einer Unterlassungsklage entgegengetreten werden.<sup>52</sup> Nach § 3 Abs. 5

<sup>51</sup> Schulte/Kühnen (Fn. 3), § 6 Rdnr. 9.

<sup>52</sup> Götting (Fn. 3), § 18 Rdnr. 7; hierfür bedarf es nicht zwingend der Argumentation mit dem Erfinderpersönlichkeitsrecht; dogmatisch lässt sich der Unterlassungsanspruch auf den Rechtsgedanken aus § 1004 BGB i. V. m. § 6 S. 1 PatG stützen. Während unbedachte Veröffentlichungen einer Patentierung ebenso entgegenstehen wie eine schnellere Anmeldung durch den Parallelerfinder, soll der Erfinder seine Chance auf ein Patent nicht dadurch verlieren, dass ein Dritter



PatG bleiben missbräuchliche Offenbarungen der technischen Lehre außer Betracht. Da die genannten Normen den Erwerb des Patents zugunsten des Erfinders bzw. des Berechtigten so weit wie möglich sicherstellen wollen, kann man diese auch als erwerbssichernde Vorwirkungen des Patentschutzes bezeichnen.<sup>53</sup>

Der BGH erkennt nun in der Entscheidung *Steuervorrichtung* ein umfassendes *Recht an der Erfindung* an, das über das *Recht auf das Patent* hinausgeht. Er argumentiert, dass „das Recht auf das Patent ein Recht des Erfinders an seiner Erfindung voraussetzt“.<sup>54</sup> Wie gezeigt, lässt sich ein solches Recht aber persönlichkeitsrechtlich nicht rechtfertigen. Auch die gesetzlichen Anknüpfungspunkte, die genannten Schutzvorschriften, geben ein anderes Bild: Man kann zwar argumentieren, dass der Schutz des Erfinders so weit verdichtet ist, dass die erwerbssichernden Vorwirkungen nicht nur einzeln nebeneinander stehen, sondern letztlich als Ausfluss eines selbstständigen Rechts aufzufassen sind, das dem Erfinder mit dem Erfindungsakt zuwächst.<sup>55</sup> Da aber die Schutzvorschriften einzig dazu dienen, den Patenterwerb durch den Berechtigten (möglichst) abzusichern, kann die Rechtsstellung des Erfinders nicht als ein vom späteren Patent unabhängiges *Recht an der Erfindung*, sondern nur als Vorstufe des späteren Patents angesehen werden, der eine dienende Funktion zukommt.

## b) Schutzfähigkeit als Voraussetzung

Damit stellt sich die Frage nach dem Erfordernis der Patentfähigkeit der Erfindung. Dem BGH zufolge kann das *Recht auf das Patent* „naturgemäß“ nur bestehen, wenn alle gesetzlichen Schutzvoraussetzungen vorliegen; für das *Recht an der Erfindung* soll dies hingegen nicht gelten.<sup>56</sup> Im Hinblick auf das *Recht an der Erfindung* argumentiert der BGH, dass es anerkannt sei, dass die Schutzfähigkeit der Lehre beispielsweise auch bei § 8 PatG (oder § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG) *kein* Tatbestandsmerkmal ist.<sup>57</sup> Diese Begründung greift jedoch zu kurz: Zwar

etwa in Schädigungsabsicht die Erfindung publiziert (vgl. insoweit auch der Rechtsgedanke aus § 3 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 PatG; zu „ungeschriebenen“ Erwerbssicherungen, *Hofmann* (Fn. 6), S. 82 ff.

<sup>53</sup> *Hofmann* (Fn. 6), S. 79 f.

<sup>54</sup> BGHZ 185, 341 = *BGH*, GRUR 2010, 817 Rdnr. 28 – *Steuervorrichtung*.

<sup>55</sup> Gelegentlich wird die Rechtsstellung auch als Anwartschaftsrecht bezeichnet, *Ahrens* (Fn. 3), § 7 Rdnr. 155; *Götting* (Fn. 3), § 18 Rdnr. 10; *Hofmann* (Fn. 6), S. 255 ff.; Nach *Hofmann* ist dem Erfinder bereits ein Anwartschaftsrecht am Patent zugeordnet (a. a. O. und allgemein S. 132 ff.). Der Erfinder hat also bereits eine Vorstufe des Patents. Welche Befugnisse diese Rechtsstellung über die unmittelbar im Gesetz hinaus geregelten vermittelt, ist hingegen eine weitere Frage. Zu einer ähnlichen Problematik im Markenrecht *Hofmann*, GRUR Int. 2010, 376, 378 ff.

<sup>56</sup> BGHZ 185, 341 = *BGH*, GRUR 2010, 817 Rdnr. 28 – *Steuervorrichtung*.

<sup>57</sup> BGHZ 185, 341 = *BGH*, GRUR 2010, 817 Rdnr. 30 – *Steuervorrichtung*; s. a. *Kraßer* (Fn. 2), § 20 II a) 5.

verlangen bestimmte erwerbssichernde Vorwirkungen keine Patentfähigkeit,<sup>58</sup> aber namentlich § 8 PatG geht es ausschließlich darum, dem Erfinder (gegenüber einem Dritten) die *Chance* auf den Patenterwerb zu sichern. Dafür ist die Schutzfähigkeit der Lehre nebensächlich, zumal die Prüfung der Patentfähigkeit nach der Kompetenzordnung der Erteilungsbehörde gebührt. Da die Patentvindikation vor den ordentlichen Gerichten verhandelt wird, würde dem Erfinder zugleich die Chance genommen, dass das zuständige Patentamt über die Schutzfähigkeit befindet.<sup>59</sup> Ähnlich kann im Hinblick auf die widerrechtliche Entnahme bzw. die Erfindernennung<sup>60</sup> (während des Anmeldeverfahrens) argumentiert werden (so nun – wie dargestellt – ausdrücklich auch der BGH). Ein Widerruf ist wegen der widerrechtlichen Entnahme *jedenfalls* gerechtfertigt. Es geht ähnlich wie bei der Erfindernennung allein „um die besseren Rechte am Gegenstand der Erfindung [...] und nicht um [die] patentrechtliche Bewertung im Hinblick darauf, ob und mit welchem Inhalt [...] ein Patent erteilt werden kann“.<sup>61</sup> Es wäre im Übrigen widersprüchlich, dass ein Widerruf eines Patents deshalb scheitert, weil die Lehre *nicht* schutzfähig sein soll.<sup>62</sup> Dass schließlich die Vergütungspflicht des Lizenznehmers bei einem späteren Schutzrechtswegfall unberührt bleibt, hängt damit zusammen, dass Vertragspartner wirksam Risikogeschäfte abschließen können.<sup>63</sup> Auch insoweit ist die Argumentation des BGH nicht plausibel.

Während also bestimmte, nach ihrem Sinn und Zweck sichernde Vorwirkungen auf die Prüfung der Patentfähigkeit verzichten können, ist damit noch nichts für die Beantwortung der Frage gewonnen, ob das nach dem BGH unabhängig vom *Recht auf das Patent* bestehende *Recht an der Erfindung* selbst eine schutzfähige Erfindung voraussetzt. Dass erwerbssichernde Regelungen keine Schutzfähigkeit voraussetzen, bedeutet schließlich nicht zwingend, dass es auch ein eigenes von der Schutzfähigkeit *unabhängiges* umfassendes *Recht an der Erfindung* (mit wirtschaftlichem Zuweisungsgehalt) geben muss. Warum aber sollte jemand vor Patenterteilung im Hinblick auf eine Erfindung ein (weitreichendes)

58 Nachweise bei BGH, GRUR 2001, 823, 825 – Schleppfahrzeug; auch der durch die Anmeldung begründete *Anspruch* auf Patenterteilung sichert letztlich den Erwerb – diese den Erwerb sichernde Vorwirkung setzt natürlich Schutzfähigkeit voraus (ähnlich im Markenrecht, § 33 Abs. 2 MarkenG).

59 Vgl. BGH, GRUR 2001, 823, 825 – Schleppfahrzeug.

60 Zur Erfindernennung als Ausfluss des Persönlichkeitsrechts auch bei nicht patentfähigen Erfindungen, s. o. III. 4.

61 BGH, GRUR 2011, 903 Rdnr. 13 – Atemgasdrucksteuerung; BGH, GRUR 2011, 509 Rdnr. 34 – Schweißheizung („materielle Zuordnung der Anmeldung“). Soweit aber fehlende Schutzfähigkeit *endgültig* feststeht, sollte ein Anspruch nach § 63 PatG nicht mehr bestehen; unberührt blieben nach hier vertretener Ansicht Ansprüche aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, s. o. III. 4.

62 BGH, GRUR 2011, 509 Rdnr. 34 – Schweißheizung; zur „Widersprüchlichkeit“ im Rahmen des § 8 PatG, BGH, GRUR 2001, 823, 825 – Schleppfahrzeug.

63 Sehr deutlich Götting (Fn. 3), § 27 Rdnr. 8.

Recht genießen, wenn es die Anforderungen des Patentrechts an eine Patentierung schon im Grundsatz verfehlt?<sup>64</sup>

Der Schutz einer Erfindung ist kein Selbstzweck. Er ist nur dann gerechtfertigt, wenn eine Patenterteilung möglich ist bzw. möglich erscheint.<sup>65</sup> Nur wenn eine schutzfähige Lehre hervorgebracht wurde, kann dem Erfinder daran ein Recht zuerkannt werden. Wie schon angeführt, unterstreichen gerade auch die Schutzvorschriften, dass die Rechtsstellung des Erfinders nicht als weiteres Recht, sondern vielmehr als eine Vorstufe zum späteren Patent zu begreifen ist.<sup>66</sup> Ein Parallelsystem ohne Bezug zum späteren Patent widerspräche zudem den Rechtfertigungstheorien, die den Patentschutz tragen (s. o. III.). Auch die vorgelagerte Stellung des Erfinders sollte nur geschützt werden, soweit dies gerechtfertigt werden kann, will man kein persönlichkeitsrechtliches Patentsystem im Patentsystem schaffen. Darüber hinaus wäre nach der Auffassung des BGH der Erfinderschutz zeitlich unbegrenzt,<sup>67</sup> während nach der hier vertretenen Ansicht das Erfinderrecht z. B. bei einem nachträglichen Wegfall der Neuheit wegen seiner dienenden Funktion erlischt.<sup>68</sup>

Unabhängig davon ist allerdings die Frage zu beantworten, ob eine faktisch ausschließliche Position etwa durch die Vorschriften zum Know-how-Schutz oder über das allgemeine Vertragsrecht geschützt wird. Mit einem *Recht an der Erfindung* hat dies aber nichts zu tun. Der BGH leitet jedoch gerade aus einem *Recht an der Erfindung* Ansprüche ab, auch wenn er den Wert der Rechtsstellung mit der faktischen Vorzugsstellung begründet.<sup>69</sup>

Auch wegen der Möglichkeit, dass ein Nicht-Berechtigter ein Patent wirksam anmelden kann, und der damit zusammenhängenden Patentvindikation bedarf es keines (von der Schutzfähigkeit der Lehre) unabhängigen Rechts an der Erfindung. Zwar sieht das Patentrecht die Möglichkeit vor, dass sich ein Nicht-Berechtigter die Erfindung nicht nur faktisch, sondern auch *rechtlich* aneignen kann; über § 8 PatG kann diese (materielle) Verschiebung korrigiert werden. Aber dies setzt nicht voraus, dass dem Erfinder ein *Recht an der Erfindung* verblieben ist. Auch der Spezialfall der Eingriffskondition nach § 816 BGB setzt nicht voraus, dass der Eigentümer sozusagen noch einen „persönlichkeitsrechtlichen Eigentumssplitter“ behält.

64 Ausführlich zur Differenzierung zwischen Erwerbssicherung und Schutz der ausschließlichen Verwertung der Erfindung u. IV. 2.; dogmatisch ist sauber zwischen der Zuordnung einer Vorstufe und dem „Inhalt“ dieser Vorstufe zu differenzieren, s. a. Hofmann (Fn. 6), S. 132 ff., 263 f.

65 Vgl. auch die Wertung des § 33 Abs. 2 PatG.

66 Vor Patenterteilung erteilte Lizenzen wirken entsprechend fort, BGHZ 125, 334 = GRUR 1994, 602, 604 – Rotationsbürstenwerkzeug.

67 Zumindest so lange „wie die Erfindung eine Vorzugsstellung bewirkt“, BGHZ 185, 341 = BGH, GRUR 2010, 817 Rdnr. 30 – Steuervorrichtung.

68 Vgl. OGH, wbl 2012, 56, 57 – Matratzen II.

69 BGHZ 185, 341 = BGH, GRUR 2010, 817 Rdnr. 29 – Steuervorrichtung.

## 2. Der Inhalt der Rechtsstellung

Selbst wenn eine schutzfähige Erfindung vorliegt und dem Erfinder bereits eine Vorstufe des späteren Patents zugeordnet ist (oder nach dem BGH ein *Recht an der Erfindung* zusteht), bleibt zu klären, welche Befugnisse ein solches Recht umfasst. Letztlich ist dies die entscheidende Frage.

### a) Kein Erwerbsrecht

Eine Garantie, dass der Erfinder auch Patentinhaber wird, können die genannten Sicherungsvorschriften nicht geben. Es bleibt denkbar, dass sich der Stand der Technik weiterentwickelt und die Erfindung somit bei einer späteren Anmeldung nicht mehr als neu gilt (§§ 4 S. 1 i. V. m. 3 Abs. 1 S. 2 PatG). Gefahr droht auch von einem Parallelerfinder (§ 6 S. 3 PatG) oder von einer unbedachten Veröffentlichung der Lehre (§ 3 PatG). Aus einer nicht absolut gesicherten Erwerbsstellung kann nicht auf eine absolut gesicherte Position geschlossen werden. Das Erfinderrecht ist also kein Erwerbsrecht.<sup>70</sup> Dem Erfinder ist damit nur die *Chance*, nicht ein verbindlicher Anspruch auf den Patenterwerb zugewiesen.

### b) „Patentähnliche“ Verwertung der Erfindung

In der Entscheidung *Steuervorrichtung* ging es freilich nicht um die Sicherung des Erwerbs, sondern um das Ausnutzen der (faktischen) Vorzugsstellung des Erfinders durch Dritte.<sup>71</sup> Der BGH hat dabei einen Eingriff in die dem Erfinder zustehende Rechtsposition mit der Eingriffskondition sanktioniert.<sup>72</sup> Da die erlangte Vorzugsstellung nicht in Natur herausgegeben werden kann, ist nach § 818 Abs. 2 BGB Wertersatz zu leisten, wobei dieser am besten durch eine Lizenzgebühr abgebildet wird.<sup>73</sup> Zugespitzt bedeutet dies, dass der BGH damit den Erfinder dem Patentinhaber gleich stellt. Auch dieser kann über § 139 Abs. 2 S. 3 PatG (bei Verschulden) von unberechtigten Dritten eine Lizenzgebühr als eine Form des Schadensersatzes verlangen, wenn in seine Rechtsstellung eingegriffen wird (zugegebenermaßen kann er allerdings alternativ Gewinnherausgabe oder die konkrete Schadensberechnung verlangen). Jedenfalls besteht kein Unterschied zum Anmelder einer schutzfähigen Erfindung nach § 33 Abs. 1 PatG.<sup>74</sup>

<sup>70</sup> Vgl. *Hofmann* (Fn. 6), S. 82 ff., 122 ff., 249 ff.

<sup>71</sup> Schon aus diesem Grund ist der Verweis in *BGH*, GRUR 2011, 509 Rdnr. 34 – Schweißheizung auf die Entscheidung BGHZ 185, 341 = *BGH*, GRUR 2010, 817 – Steuervorrichtung missglückt.

<sup>72</sup> BGHZ 185, 341 = *BGH*, GRUR 2010, 817 Rdnr. 28 – Steuervorrichtung.

<sup>73</sup> BGHZ 185, 341 = *BGH*, GRUR 2010, 817 Rdnr. 39 f. – Steuervorrichtung.

<sup>74</sup> Ist die Erfindung offensichtlich nicht schutzfähig, entsteht der Anspruch aus § 33 PatG von vorneherein nicht, § 33 Abs. 2 PatG. Stellt sich später heraus, dass die Lehre nicht schutzfähig war,

Die exklusive wirtschaftliche Verwertung der Erfindung ist – wie bereits ein Umkehrschluss zu § 33 PatG beweist – allein dem Patentinhaber vorbehalten. Zumindest das Patentrecht (nochmals: weitergehende Lösungen mögen das Vertragsrecht oder der Know-how-Schutz liefern) schützt die faktische Vorzugstellung als solche gerade nicht. Dass dem Erfinder die Früchte der Erfindung vor Patenterteilung (noch) nicht gebühren, lässt sich mit folgender Überlegung absichern: Selbst wenn man dem Erfinder eine Rechtsstellung (Erfinderrecht, *Recht an der Erfindung*, Anwartschaftsrecht o.ä.) zuerkennt, darf eine Verwertung dieser Rechtsstellung patentrechtliche Wertungen nicht aushebeln. Es ist somit zu prüfen, ob gerade die noch fehlenden formellen und materiellen Voraussetzungen der Patenterteilung oder – anders formuliert – die noch ausstehenden Tatbestandsmerkmale des Erwerbstatbestands (beispielsweise Prüfung der Schutzfähigkeit oder Veröffentlichung der Lehre) einer Gleichbehandlung mit dem Patentinhaber entgegenstehen.<sup>75</sup> Da aber namentlich die Erfindung weder offengelegt ist (Offenbarungstheorie) noch die Patentansprüche formuliert sind (Schutzbereich), kann der Erfinder die Lehre noch nicht „patentähnlich“ verwerten.<sup>76</sup> Auch wenn – wie im Fall *Steuervorrichtung* – die Erfindung bereits angemeldet und mit Patentschutz versehen war, der nachträglich wieder weggefallen ist, kann nichts anderes gelten. Eine *ex ante*-Betrachtung gerät in Konflikt mit dem zum damaligen Zeitpunkt noch „ausstehenden Tatbestandsmerkmal“ und bei einer *ex post*-Betrachtung gibt es entweder Ansprüche aus dem erteilten Recht oder eben keine.

Abstrakt formuliert bedeutet dies, dass die *Rechte aus dem Patent* zeitlich nicht nach vorne verlagert werden können. Vorwirkungen, die Inhalte des späteren Patents (also die exklusive wirtschaftliche Verwertung der Erfindung) nach vorne verlagern (inhaltsvorwegnehmende Vorwirkungen<sup>77</sup>) bestehen nicht.<sup>78</sup> Selbst wenn also eine patentfähige Erfindung vorliegt, ist die exklusive wirtschaftliche Verwertung erst mit Patenterteilung möglich (ab Anmeldung gilt allerdings schon § 33 PatG<sup>79</sup>). Im Falle einer nichtpatentfähigen Erfindung muss

---

ist eine gezahlte Entschädigung nach Bereicherungsrecht zurückzuzahlen, vgl. § 58 Abs. 2 PatG; Benkard / Schäfer (Fn. 8), § 33 Rdnr. 14.

75 Hofmann (Fn. 6), S. 140.

76 Hofmann (Fn. 6), S. 261 ff.

77 Dazu Hofmann (Fn. 6), S. 84 ff.

78 Allenfalls die Möglichkeit zur Übertragung der „Vorstufe des Patents“ ließe sich als inhaltsvorwegnehmende Vorwirkung auffassen; allerdings ordnet dies § 15 Abs. 1 Var. 1 PatG ohnehin an, vgl. auch Hofmann (Fn. 6), S. 260 f. und S. 84 ff., der auf den Wert dieser Überlegungen für die allgemeine Anwartschaftsrechtsdogmatik hinweist. Auch dem Vorbehaltskäufer ist bereits ein Recht zugeordnet (1. Stufe), das allerdings dort schon als „wesensgleiches Minus“ wie das Vollrecht behandelt wird (2. Stufe), da das noch ausstehende Tatbestandsmerkmal (Zahlung) dem nicht entgegensteht.

79 Hierbei handelt es sich um das Paradebeispiel einer „inhaltsvorwegnehmenden Vorwirkung“. Obwohl das Patent noch nicht erteilt ist, kann der Anmelder seine Erfindung schon wirtschaftlich (wenn auch nur eingeschränkt) verwerten.

dies erst recht gelten. Während erwerbssichernde Vorwirkungen die Chance auf Patenterwerb absichern und damit nach Sinn und Zweck auf das Erfordernis der Patentfähigkeit verzichten können, ist eine rechtliche ausschließliche Zuweisung der wirtschaftlichen Verwertung selbst patentfähiger Erfindungen vor Anmeldung bzw. Patenterteilung nicht möglich. Konsequenterweise läuft ein Anspruch aus einer Eingriffskondition mangels wirtschaftlicher Zuweisung der Erfindung selbst ins Leere. Die gegenteilige Ansicht des BGH ist daher abzulehnen. In diesem Zusammenhang wird nochmals deutlich, dass die Argumentation des BGH, der die wirtschaftliche Zuweisung u. a. mit § 8 PatG begründet, wenig überzeugt. Dort geht es um die Sicherung der Erwerbschance, in *Steuervorrichtung* aber um die Verwertung der Erfindung. Allenfalls für den Fall, dass die Erwerbschance zerstört wird, ließe sich darüber nachdenken, ob hierfür Schadensersatz zu leisten ist.<sup>80</sup> So lag es im Fall „*Steuervorrichtung*“ jedoch gerade nicht.

### 3. Ergebnis

Nach der hier vertretenen Auffassung besteht kein (umfassendes) *Recht an der Erfindung*. Dies ist schon deshalb abzulehnen, da es Anlass gibt, die Rechtsstellung des Erfinders zu weit zu verstehen und ihr vermögenswerten Zuweisungsgehalt beizumessen. Zudem besteht die Gefahr, diese Rechtsstellung persönlichkeitsrechtlich aufzuladen. Ein „Rest“ an *Erfinderpersönlichkeitsrecht* ist zwar anzuerkennen; er beschränkt sich aber ausschließlich auf das Recht auf Erfindernennung. Daneben steht dem Erfinder mit dem *Recht auf das Patent* eine Vorstufe des späteren Patents zu. Dieses Recht setzt – im Einklang mit dem BGH – Patentfähigkeit voraus.<sup>81</sup> Praktische Konsequenzen hat dies jedoch nicht, da eine ausschließliche Zuweisung der wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung vor Patenterteilung bzw. Anmeldung nicht besteht. Zugleich wird das *Recht auf das Patent* durch verschiedene Vorschriften (z. B. § 8 PatG, § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG) abgesichert. Diese erwerbssichernden Vorwirkungen wiederum setzen, um ihren Schutzzweck erfüllen zu können, Patentfähigkeit nicht voraus. Zusammenfassend können beide Rechte – *Recht auf das Patent* und *Erfinderpersönlichkeits-*

<sup>80</sup> BGH, NJW-RR 1995, 696, 697 – Gummilastische Masse; bei der Schadensberechnung ist § 7 Abs. 2 PatG zu berücksichtigen. Zur Begründung schlägt der Verfasser Zech vor, dass dem Erfinder durch §§ 6 S. 1, 8 S. 1 Fall 1 PatG die Erwerbschance zugewiesen ist (*Recht auf das Patent* als Schutz der Berechtigung zur Patentanmeldung, ergänzt um den Schutz des Erfindungsbesitzer nach §§ 8 S. 1 Fall 2, 21 Abs. 1 Nr. 3, 59 Abs. 1 S. 1, 81 Abs. 3 PatG), deren Verletzung über § 823 Abs. 1 BGB sanktioniert werden kann. Auch für das *Recht auf das Patent* soll dabei Patentfähigkeit nicht erforderlich sein. Es bestünde dann Gleichlauf mit den sonstigen „Sicherungsvorschriften“. Da der Schaden aber unterschiedlich hoch ist, je nachdem, ob die Erfindung patentiert worden wäre oder nicht, besteht im Ergebnis Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des BGH, vgl. BGH, NJW-RR 1995, 696, 697 – Gummilastische Masse (also Rechtsfolgenlösung statt Tatbestandslösung). Alternativ könnte man die erwerbssichernden Vorschriften auch als Schutzgesetze nach § 823 Abs. 2 BGB auffassen.

<sup>81</sup> BGHZ 185, 341 = BGH, GRUR 2010, 817 Rdnr. 28 – *Steuervorrichtung*; siehe aber Fn. 80.

*recht* – als *Erfinderrecht* bezeichnet werden, was aber keine Auswirkungen auf die Beurteilung der beiden Teile hat. Vielmehr sind der immaterialgüterrechtliche Aspekt (*Recht auf das Patent*) und der persönlichkeitsrechtliche Aspekt (*Erfinderpersönlichkeitsrecht*) des Erfinderrechts in Voraussetzungen und Rechtsfolgen klar zu trennen.

## Summary

In recent judgments the German Federal Supreme Court strictly distinguishes two forms of inventor's rights: the right to a patent (*Recht auf das Patent*) and the right to an invention (*Recht an der Erfindung*).

According to the German Federal Supreme Court, the right to a patent is a right of procedural law which covers the right to apply. In contrast, the right to an invention is a right of substantive law. It is not to be understood in the sense of a mere pre-filing right maturing into intellectual property if a patent is granted. Instead it is deemed a fully-fledged right which the inventor is entitled to, irrespective of whether the invention meets the criteria for patentability. Although it does not entail a right to exclusively reap the benefits of the invention, a similar result is achieved on a broad interpretation of the unjust enrichment principle (*Eingriffskondiktion*). The underlying justification is based upon a theory of personality rights which far exceeds the traditional acknowledgement of the inventor's moral right. The right to an invention is conceived as a personality property right (*Persönlichkeitsimmaterialgüterrecht*).

However, this notion should not be upheld. A property right to an invention would imply a property right to factual semantic information, which could only be justified on utilitarian, not deontological grounds. Recognizing a right to an invention would also blur the boundaries between patent law and trade secrets. Inventor's rights are inextricably linked to the policy of patent law which is targeted at the disclosure of an invention in exchange for granting an exclusive right. While inventor's rights do assure that the inventor or his successor in title may eventually obtain the patent, they do not yet assure an exclusive right to use.